

もしも早期審査による 早期権利化を求められたら？

——早期審査で思わぬ審査遅延を起こさないために——

中 村 正 展*

抄 録 本稿では、早期審査・早期審理制度を利用して審査・審理を迅速化させ、早期の権利化を目指す上での手続を説明します。早期審査・早期審理は出願人・審判請求人による申請を受けて開始、進行されますが、手続における方式的な不備等によって思わぬ遅延を招く場合もあります。本稿では指定国である日本へ国内移行した国際特許出願（PCT出願）を仮想事例に挙げ、早期権利化を実現させるための留意点について説明します。

目 次

1. はじめに
2. 事 例
3. ケース・スタディ
 3. 1 書面の準備、提出による遅延の回避
 3. 2 方式審査等による遅延の回避
 3. 3 早期審査の選定漏れの回避
 3. 4 応答期間延長の回避
 3. 5 面接審査の利用
 3. 6 拒絶査定不服審判の請求
4. おわりに

1. はじめに

特許は審査を通じて権利化されますが、出願人による審査請求を受けて直ちに審査が開始される訳ではありません。審査請求から審査結果の最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知書）の発送までの平均期間（ファーストアクション期間、又は審査待ち期間と呼ばれます。）は、約9.4カ月（2016年度）を要します¹⁾。特許査定が得られるまでに更に数カ月以上かかるケースが多々あります。

このような事情にあって、より迅速に権利化したいという出願人のニーズに応える制度の一

つが早期審査・早期審理制度です。特許庁は、現在、『早期審査の対象案件に関し、早期審査の申出がなされてから一次審査通知までの平均期間について、「3カ月以内」とする。』という目標を掲げています²⁾。2017年には2万件余りの早期審査請求（審査請求総件数の約8.5%）がなされ、利用は拡大を続けていますが³⁾、頻度は出願人によりまちまちです。制度に不慣れな場合などでは、手続における方式的な不備等によって思わぬ遅延を招くおそれもあります。本稿では指定国である日本へ国内移行した国際特許出願（PCT出願）を仮想事例に挙げ、スムーズな早期権利化を実現させるための留意点等について説明します。

2. 事 例

あなたは日本での特許権利化を担当する知財部員です。ある日、上司より出願の日本での早期権利化を依頼され、PCT出願済で国際段階にある複数の案件（日本語特許出願）を任されました。あなたは、早期審査による権利化を目指

* たくみ特許事務所 弁理士、元特許庁審査官
Masanobu NAKAMURA

し、最終的に登録させることができましたが、その際に下記の各ケースの対応を行っていました。これらの対応は「早期権利化」の観点で妥当でしょうか？

3. ケース・スタディ

3.1 書面の準備、提出による遅延の回避

(1) ケース

あなたは、特許庁の公表する「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」（平成28年8月）、及び「早期審査・早期審理（特許出願）についてのQ&A」等を参照しつつ、案件Aについて準備を開始しました。そして、早期審査の申請に必要な「早期審査に関する事情説明書」の作成等に着手しました。二週間後、本願を国内移行し、早期審査に供するため、「国内書面」、「出願審査請求書」及び「早期審査に関する事情説明書」を同日に特許庁へ提出しました。

(2) 解説

国際段階にあるPCT出願を日本へ国内移行させるための「国内書面」、出願を審査に供するための「出願審査請求書」及び早期審査を開始させるための「早期審査に関する事情説明書」は、いずれも必要不可欠な書面ですので、前記ケースの準備作業は間違いではありません。

しかし、一日も早く審査を開始させたいならば、より適切な手続の進め方があります。「早期審査に関する事情説明書」の完成を待って3つの書面を同時に提出するのではなく、前二者を先に提出することが望まれます。なぜなら、出願が審査着手可能な状態となるよう、特許庁の事務処理を先行させておけるからです。特に、国際段階にある出願の国内移行は、WIPO国際事務局とのやりとり等のために、事務処理完了までに一般に時間を要するので、国内書面の提出だけでも先行させる価値があります。

国内書面の起案は比較的簡単なものです。国内移行の手続を先行させ、追って「早期審査に関する事情説明書」を提出することで、数日から数週間の時間を節約できるかも知れません。

3.2 方式審査等による遅延の回避

(1) ケース

あなたは、上司の指示に基づき、案件BについてPCT出願を代理した弁理士事務所に早期審査に必要な書面の一切を依頼しました。また、国際段階でした条約第19条補正の内容が審査に反映されるように、「特許協力条約第19条補正の写しの提出書」の提出依頼も行いました。

PCT出願は適切に行われていたことから、事務所に対して他の対応は特に行いませんでした。

(2) 解説

書面の作成や提出を代理人に依頼することは通常行われることであり、何ら誤りはありません。しかし、任せきりにしておくと、思わぬ通知が特許庁から届いて事務処理の停滞を知ることがあります。特に注意すべきは、「国内優先権の主張に関する代理人の代理権の証明」です。国内優先権の主張は、先の出願の取り下げ効果を伴う（特許法第42条1項）ので、代理人は特別の授権を得なければなりません（同法第9条）。出願を代理した代理人全員に対する特別授権（出願人が複数なら、全ての出願人からの特別授権）が要求されます。国内優先権主張を伴う出願一般に当てはまる要求ですが、PCT出願については国際出願時ではなく、国内書面の提出後に特別授権の有無の確認が行われるので、不備の顕在化が遅れるのが特徴です。せっかく早期審査を申請していても、「優先権主張に関する通知」が発行されると、包括委任状又は個別委任状の作成、提出を通じて代理権の証明がなされるまで、審査請求等の方式審査は全てストップしてしまいます。一日も早い審査着

手を目指す上で大きなロスになりかねないので、代理人全員についての特別授権が証明されているか、なるべく早く確認しておくことが有益です。

ところで、日本語特許出願について条約第19条の規定に基づくクレーム補正を行った場合は、原則として国内処理基準時までには補正書の写しを特許庁長官に提出しなければなりません(特許法第184条の7第1項)⁴⁾。それゆえ、この手続を依頼したことも間違いではありません。しかし、補正書の写しの提出は方式審査等、事務処理に相当の時間を要する可能性があります。一日も早い審査着手を目指すのならば、「特許協力条約第19条補正の写しの提出書」を提出することに代えて、同一内容の特許請求の範囲の全文補正を記載した「手続補正書」をオンラインで提出することが好ましいと言えます。条約第34条に基づく補正の場合の対応も同様です。

3. 3 早期審査の選定漏れの回避

(1) ケース

あなたは、上司の指示に基づき、PCT出願から間もない案件Cについて国内移行させ、審査請求と早期審査の申請を行いました。

PCT出願について未だ国際調査報告／国際調査見解書が作成されていなかった(時期的に、国際予備審査報告書も当然に作成されていませんでした)、早期審査に関する事情説明書の「早期審査に関する事情説明」欄には、明細書中に先行技術の開示及び対比説明として、明細書中の段落[00XX]、及び段落[00YY]に文献名と対比説明が開示されている旨を記載しました。

(2) 解説

日本国特許庁を受理官庁とするPCT出願において、国際公開前に日本国内段階への移行を行った場合も早期審査の対象となり得ます⁵⁾。

案件Cについて国際公開前であることを理由に早期審査の申請をためらうことはありません。

「早期審査に関する事情説明書」の提出がなされた場合、審査官による早期審査に関する選定から漏れることは稀です。特に、日本語で国際出願された特許出願においては、「外国関連出願」として申請要件を満たすのみならず、「国際調査見解書又は国際予備審査報告書が得られている場合には、それらを早期審査に関する事情説明書に添付することにより先行技術の開示及び対比説明の記載を省略することができる。」という日本語国際出願の特例の適用も受けられるので⁶⁾、選定からはまず漏れません(外国関連出願であることを示す国際出願番号の記載漏れや誤記には注意が必要です)。

しかし、案件Cのように国際調査見解書／国際予備審査報告書が未作成の状態であれば、前記特例は適用されない(原則として出願人自らが調査を行い、先行技術(文献名)の開示と対比説明の記載を行う必要が出てきます。これを出願人にとってのデメリットであるとは直ちに言えませんが、「先行技術の開示及び対比説明」が不十分であることを理由に早期審査の選定から漏れる可能性には留意が必要です。明細書に先行技術の調査結果が適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されているか確認すると共に、必要であれば調査結果や対比説明を補いつつ「早期審査に関する事情説明書」を起案することが適切と言えます。あるいは、第1優先日から15月以内に国際調査報告／国際調査見解書が作成されるのが通例なので、出願人としてはその作成を待つことも、出願時期によっては時間的ロスが小さく、選択肢となり得ます。

なお、早期審査の対象となる発明が補正により国際調査見解書又は国際予備審査報告書の対象となった発明と全く異なるものとなった場合には、補正後の発明に対して先行技術調査を行い、出願人による先行技術文献の開示と対比説

明をする必要があり⁶⁾、補正の有無、及び補正した場合はその内容についての確認も大切です。

3. 4 応答期間延長の回避

(1) ケース

あなたは、案件Aについて、特許庁から早期審査に関する報告書と拒絶理由通知書を受領しました。そして、拒絶理由の克服には引用発明との効果の差異の主張が有効と考え、発明者に比較実験を提案しました。可能だが時間が必要との返答を受けて、まず「期間延長請求書」を提出し、約2カ月後に手続きを続行しました。

(2) 解説

早期の権利化が上司からの指示なのでから、応答期間の延長は当初の想定外の事態です。制度の趣旨からも延長請求はみだりに利用すべきでないと言えますが、登録させることが究極の目的なのでから、それが最善であればためらうことはありません。ただし、それが唯一にして最善の道ではないかも知れません。比較実験の結果を示さずとも十分な主張が可能なクレームや、明細書の開示等から有効な主張が可能な範囲への減縮補正が見いだせるならば、延長請求することなく、まずはそれらの権利化を追求する手があります。残る発明は分割出願を通じて追求すれば、追加実験の時間も問題なく確保できます。親出願が外国関連出願であれば、分割出願も同じ理由で要件を満たしますから、早期審査の申請を行うことができます⁷⁾。

なお、仮に期間延長請求を行っても早期審査案件の地位は保持され、二次審査の着手も迅速に行われます⁸⁾。

3. 5 面接審査の利用

(1) ケース

あなたは、案件Bについて受領した拒絶理由通知書を検討する中で、審査官の判断がいささ

か厳しすぎる印象を受けました。上司らのアドバイスも参考に、代理人を通じて面接審査を申し込むことにしました。補正案や意見書案を予め提示することが望ましいとの審査官の示唆を受け、代理人に応答の骨子の起案を依頼し、これを携えて面接審査に臨むことにしました。

(2) 解説

面接審査（電話での応対も含む）は、迅速かつ的確な審査に資することが期待されており、1案件に対して複数回の申込をするような案件間の公平性に疑義が生じかねない場合でなく、スケジュールの調整がつけば、比較的寛容に受け入れて貰えます。早期審査案件の迅速な審査完結（特許査定、又は拒絶査定）は審査官にとっても優先度の高いテーマだからです。本願や引用文献の技術理解、記載要件に関する要求などについて直接意見を交換することは、審査の納得性を高められる双方にとっての良い機会です。あなたの申込は理に叶っています。

しかし、単に面接審査を実現するだけで自ずと好結果を生ずるわけではないので、折角の機会は戦略的に、有効に活用したいところです。応答期間を有効に利用できるよう、なるべく早い時期の実現を目指してみるの是一案と言えます。案件Bのような外国関連出願は、国際調査見解書の内容がそのまま最初の審査結果として拒絶理由通知に反映されるケースが多くなります。どのような文献・論理付けで拒絶理由が構築されるか、ある程度事前に予想がつくので、通知の受領前から準備することも難しくありません。好ましい権利化の態様は、出願人側の担当者であるあなたが最もよく把握している筈です。代理人の経験の活用も有益ですが、準備にはあなたの積極的な関与が望まれます。

面接審査の結果等から応答方針が早期に決定できれば、意見書、手続補正書を可能な範囲で早く提出することも一案です。二次審査は応答

日の早い順に審査されるわけではありませんが、早く提出するほど早期着手の可能性は上がりますから、一日も早い権利化を目指す上で打つに値する手段と言えます。

なお、より広い視野に立てば、出願が国際段階にある時期から、拒絶査定を送達を受けた後の時期まで、面接審査の実施は様々な時期が想定できます。その時期にふさわしいテーマをもって有意義に活用することが望まれます。

3. 6 拒絶査定不服審判の請求

(1) ケース

案件Cは、拒絶理由通知に対して意見書、手続補正書の提出によって応答を行うも、拒絶査定されてしまいました。上司の承諾が得られたため、あなたは拒絶査定不服審判の請求をして引き続き権利化を追求することにしました。

早期の権利化という目的は継続して意識していますが、本件は審査段階で早期審査の申請を行っているため、審判請求後には特段の対応を行いませんでした。

(2) 解説

本件のように外国関連出願という要件を備えた特許出願に係る拒絶査定不服審判事件は、早期審理の対象となり得ます。しかし、早期審査制度を利用した場合でも、その出願の拒絶査定不服審判について早期審理制度を利用する場合には、早期審理の申請をする必要があります⁹⁾。

特許庁は、現在、拒絶査定不服審判の早期審理に関して、『標準審理期間について「2～4カ月」とする。』という目標を掲げています²⁾。一方、通常の拒絶査定不服審判（特許）についての目標は「10～12カ月」²⁾ですから、その差は歴然です。早期の権利化という目的は継続しているのですから、案件Cについて「早期審理に関する事情説明書」の提出を行うべきでした。

ところで、早期審理の申請から特許審決とい

うルートだけが早期権利化の道ではありません。審判請求と同時に補正を行えば、事件は一旦審査官による前置審査に付され、通常、拒絶査定までの審査を担当した審査官が継続してそれに当たります。本願の技術内容と審査経緯について既に知識を有する審査官に向けて、前置審査の段階で特許査定できる発明はないか、補正案の提示や電話応対などでアプローチすることも選択肢です。どこかで折り合える部分が見いだせるならば、前置審査の機会を積極的に活用することが望まれます。一方、どこまでも平行線が予想されるのであれば、補正をすることなく審判請求の方がベターです。成功が見通せないのに事件が一旦前置審査に回ることになれば、それだけ時間が空費されてしまいます。腹を括って無補正で審判請求し、保険が必要であれば同時に分割出願するのが適切な手続と思われる。分割出願も担当官が変わらないとしても、審査着手前に親出願に係る早期審理案件が決着することがあり得るので、審理内容が次の審査にフィードバックされて事態が変化することにも一定の期待が持てます。

4. おわりに

早期審査・早期審理は迅速な権利化を目指す出願人・審判請求人のニーズに応える制度であり、有用なものです。庁費用を要しないユーザー・フレンドリーな制度ではありますが、手続きの進め方によっては望まぬ審査・審理遅延を招く可能性もあります。実務上の留意点として、以下のことが言えると思います。

(1) 国際段階にあるPCT出願は国内書面の提出にまず着手するのが適切と言えます。審査請求や早期審査の申請は同時に行わなくても構いません。

(2) 優先権主張を伴う出願は、出願時の代理人全員に優先権主張に係る特別の授権が設定されているか、確認することが望まれます。

(3) 国際段階でした補正を適用させる場合、補正書の写しの提出よりも同一内容の手続補正書をオンラインで提出する方がベターです。

(4) 早期審査の申請にあたり、日本語国際特許出願の特例が適用されないため早期審査に関する事情説明を出願人自ら起案する場合、「先行技術の開示及び対比説明」が十分に記載されているか注意を要します。

(5) 前記(4)のケースで国際調査見解書が近く作成される見通しがあれば、時間やコストとの兼ね合いでその作成を待つのも選択肢です。

(6) 拒絶理由通知に対して応答期間の延長が必要か、慎重な検討が望まれます。分割出願の利用や減縮補正が早期の権利化により有効かも知れないからです。

(7) 面接審査をためらうことはありません。ただし、迅速な権利化のため、実施時期や面談の準備では十分な検討をすることが望まれます。

(8) 拒絶査定不服審判では審査段階で得た早期審査の地位が自動的に引き継がれません。早期審理の申請が必要です。

(9) 審判請求を行う場合、早期審理で合議体の判断を早期に仰ぐことのみならず、前置審査によって特許査定を得ることも選択肢と言えます。審査官と折り合える点を改めて探る柔軟な姿勢も早期の権利化に役立つことがあります。

注 記

- 1) 特許庁編, 特許庁ステータスレポート2018, p.37

(2018.3)

- 2) 経済産業省, 平成30年度において特許庁が達成すべき目標について, 2018年3月30日, http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/jissityou-hyouka/30fy-mokuhyou/30fy-mokuhyou-kagami.html, 2018年3月参照
- 3) 前掲注1), p.39
- 4) ただし, 国内処理基準時(本ケースでは, 国内書面提出期限, 又は出願審査請求書の提出日のいずれか早い方)までに補正書がWIPOから特許庁に送達されたときは, その補正書により補正がされたものとみなされる(特許法第184条の7第2項ただし書)ので, この場合は出願人による補正書の写しの提出は必要ありません。
- 5) 特許庁調整課 審判課, 早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&A, 2016年12月21日更新, 通番 Q34, http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/soukishinri_shinsa.htm, 2016年12月参照
- 6) 特許庁, 特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン, p.22 (2016.8)
- 7) 前掲注5), 通番 Q43
- 8) 一方, 一定のペナルティが課される場合もあります。早期審理対象案件として選定された拒絶査定不服審判請求事件において, 拒絶理由通知等に対して応答期間の延長がなされた場合, その後は通常の審理と同様の扱いとなります(特許庁, 特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン, p.60 (2016.8))。また, スーパー早期審査の対象案件では, その後は通常の早期審査として取り扱われることとなります(特許庁調整課, スーパー早期審査の手続について, 平成21年11月1日改訂, p.7)。
- 9) 前掲注6), p.52

(原稿受領日 2018年3月15日)